

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant: Yuan Verra, et al

Serial No.: 10/560,146

Conf. no.: 9489

Filed : 9 December 2005

For : BONE MARROW ASPIRATION TROCAR

Commissioner for Patents
United States Patent and Trademark Office
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450
ATTN: Office of PCT Legal administration

PETITION TO INVOKE
THE SUPERVISORY AUTHORITY OF THE DIRECTOR

Sir:

In a decision dated 9 January 2007, in the above-referenced matter, the PCT legal examiner refused to accept the Declaration submitted on 14 November 2006. The Declaration was improperly refused, using a standard that extends beyond the requirements of 37 CFR 1.42. The applicant hereby petitions the Director to review the action of the PCT Legal Examiner, and overrule the decision refusing entry of the declaration. A Request for Reconsideration was filed on January 18, 2007. While there has been no decision on the Request, it is believed this petition, to be timely, must be filed within two months of the decision dated January 9, 2007.

The PCT legal examiner refused to accept the Declaration because it did not “unambiguously” indicate that the three sole heirs who signed the Declaration were “all” the heirs, engaging in improper speculation to refuse the Declaration.

No section of the Manual of Patent Examining Procedure (MPEP), nor of 37 C.F.R. 1.42 use the terms “all the heirs” or the “sole heirs”, nor is there a requirement

that this be stated in the inventor declaration: MPEP 409.01(a) “Application may be made by the heirs of the inventor....MPEP 409.01(d) “Hence, the person having authority corresponding to that of executor ...for example, the heirs in the Federal Republic of Germany...”.

There is no requirement that the Declaration be totally unambiguous, by law or rule, and it is instead sufficient according to the law and rule to clearly state that the signatories are “the heirs” of the deceased inventor. Moreover, such a Declaration, signed by the heirs, will be accepted at face value. Proof of authorization is not required. According to MPEP 409.01(d), it is up to those signing to be sure that they are acting with proper authority, and so long as they are properly identified by name, address and citizenship, no more is required. By their signatures, the heirs are representing that they are authorized to proceed on behalf of the deceased inventor.

Equity is not concerned with refinements of representative description. Gratz's Executors v. Cohen, 11 How. at page 20, 13 L.Ed. 579, (“Too much importance has, in our view, been attached to the payment being to her, and not repeating the words ‘as executrix,’ and the recovery of one judgment being against the other executors, without repeating their titles. These mere descriptions, inserted or omitted, cannot, however, in chancery, change the essence of a transaction, when they had nothing to receive, or grant, or account for, except as executors of Joseph Simon...”) cited in Harris & Schafer, Inc. v. Curtiss Aerocar Co., 69 F.2d 264 (5th Cir. 1934) in regards to the authority to assign a patent by an executrix. Here, adjusting the grammar to suit the PCT legal examiner would not change the essence of the transaction, that is, the heirs have signed the declaration on behalf of the deceased inventor; no more is required.

In this case, the three heirs were identified by declarations submitted at the international stage. (see enclosed) Their names were also listed as the heirs on International Publication no. WO2004/110281 A2. The Declaration submitted and refused by the PCT Legal Examiner also goes beyond the bare minimum requirement of identifying the signatories as “the heirs”, by clarifying that they are the three sole heirs. The use of one of three, two of three and three of three of the deceased inventor’s sole

heirs reasonably conveys that there are only three “sole” heirs, and that all three have signed the declaration, the speculation of the PCT legal examiner notwithstanding. The Declaration thus satisfies the requirement of 37 CFR 1.42 and MPEP 409.01(d) and must be accepted.

Given that the Declaration was signed by the three sole heirs of the deceased inventor, and this has been reasonably clear since the original Declarations were submitted in the international stage, it is arbitrary and capricious to refuse to accept the Declaration signed by the same identified three sole heirs.

The Director is hereby requested to overrule the decision by the PCT Legal examiner, and direct that Declaration submitted on November 14, 2006 be accepted.

_____/WJS/_____
William J. Sapone
Registration No. 32,518
Attorney for Applicant(s)

COLEMAN SUDOL SAPONE, P.C.
714 Colorado Avenue
Bridgeport, Connecticut 06605-1601
Telephone No. (203) 366-3560
Facsimile No. (203) 335-6779

Biblio. Data

Description

Claims

National Phase

Notices

Documents

Latest bibliographic data on file with the International Bureau

Publication Number: WO/2004/110281

International Application No.: PCT/FR2004/001446

Publication Date: 23.12.2004

International Filing Date: 10.06.2004

Int. Class.: A61B 10/00 (2006.01)

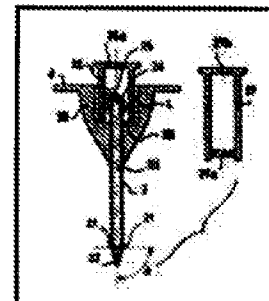
Applicants: VERRA, Olivier [FR/FR]; 17bis, place du Palais des Papes, F-84000 Avignon (FR).
 VERRA, Florence [FR/FR]; 54, rue des Remparts Saint-Lazare, F-84000 Avignon (FR).
 VERRA, Raphaël [FR/FR]; Zac Chalançon II, Allée Victor Miton, F-84270 Vedène (FR).
 SLAMA, Borhane [FR/FR]; 5, Place du 8 Mai 1945, La Croix des Oiseaux, F-84000 Avignon (FR).
 ZERAZHI, Hacène [FR/FR]; 13, rue Blangy sur Bresle, F-13570 Barbentane (FR).

Inventors: VERRA, Yvan.
 SLAMA, Borhane [FR/FR]; 5, Place du 8 Mai 1945, La Croix des Oiseaux, F-84000 Avignon (FR).
 ZERAZHI, Hacène [FR/FR]; 13, rue Blangy sur Bresle, F-13570 Barbentane (FR).

Priority Data: 03/07064 12.06.2003 FR

Title: (EN) BONE MARROW ASPIRATION TROCAR
 (FR) TROCART DE PONCTION DE MOELLE OSSEUSE

Abstract: (EN) The invention relates to a bone marrow aspiration trocar comprising an element in the form of a hollow needle, the end of said element being provided with a prehension body (20) having a handle with lugs (4), and an insertion end (22). According to the invention, said insertion end (22) is closed and has lateral aspiration holes (21), whereas the other, prehension end (20) comprises a housing (L) provided with a bottom surface (28) which is penetrated by a perforating rod (24), and used as a support, either for a removable lid (26) or a capsule which is under a vacuum (27) and has a sealed diaphragm (27a), for handling said trocar.



(FR) La présente invention consiste en un dispositif de ponction de moelle osseuse liquide comportant un élément en forme d'aiguille creuse avec une extrémité pourvue d'un corps de préhension (20) avec une poignée à oreilles (4) et une extrémité d'insertion (22), dans lequel l'extrémité d'insertion (22) est fermée au bout et porte des trous d'aspiration latéraux (21) tandis que l'autre extrémité de préhension (20) comporte un logement (L) ayant une surface de fond (28) traversée par une tige perforante (24), servant d'appui, soit pour un capuchon amovible (26) soit pour une capsule sous vide (27) à diaphragme étanche (27a) permettant la manipulation dudit trocart.

Designated States: AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW, African Regional Intellectual Property Org. (ARIPO) (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW)
 Eurasian Patent Organization (EAPO) (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)
 European Patent Office (EPO) (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR)
 African Intellectual Property Organization (OAPI) (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publication Language:

French (FR)

Filing Language:

French (FR)

| | | |
|---------------|--|---|
| VIII-3-1 | Déclaration : Droit de revendiquer la priorité | |
| | <p>Déclaration relative au droit du déposant, à la date du dépôt international, de revendiquer la priorité de la demande antérieure indiquée ci-dessous si le déposant n'est pas celui qui a déposé la demande antérieure ou si son nom a changé depuis le dépôt de la demande antérieure (règles 4.17.iii) et 51bis.1.a)iii) :</p> <p>Nom :</p> | <p>concernant la présente demande internationale</p> <p>VERRA (héritier de Monsieur VERRA Yvan décédé), Ollivier</p> <p>a le droit de revendiquer la priorité de la demande antérieure n° 0307064 en vertu :</p> |
| VIII-3-1(f) | | du fait que le déposant est l'inventeur de ce pour quoi une protection a été demandée dans la demande antérieure |
| VIII-3-1(f)x) | La présente déclaration est faite aux fins : | de toutes les désignations |

| | | |
|--------------|---|---|
| VIII-3-2 | <p>Déclaration : Droit de revendiquer la priorité</p> <p>Déclaration relative au droit du déposant, à la date du dépôt international, de revendiquer la priorité de la demande antérieure indiquée ci-dessous si le déposant n'est pas celui qui a déposé la demande antérieure ou si son nom a changé depuis le dépôt de la demande antérieure (règles 4.17.III) et 51bis.1.a)III) :</p> <p>Nom :</p> | <p>concernant la présente demande internationale</p> <p>VERRA épouse HERRENSCHMIDT (héritière de Monsieur VERRA Yvan décédé), Florence</p> <p>a le droit de revendiquer la priorité de la demande antérieure n° 0307064 en vertu :</p> |
| VIII-3-2(i) | | <p>du fait que le déposant est l'inventeur de ce pour quoi une protection a été demandée dans la demande antérieure</p> |
| VIII-3-2(ii) | <p>La présente déclaration est faite aux fins :</p> | <p>de toutes les désignations</p> |

| | | |
|-------------|--|---|
| VIII-3-3 | <p>Déclaration : Droit de revendiquer la priorité</p> <p>Déclaration relative au droit du déposant, à la date du dépôt international, de revendiquer la priorité de la demande antérieure indiquée ci-dessous si le déposant n'est pas celui qui a déposé la demande antérieure ou si son nom a changé depuis le dépôt de la demande antérieure (règles 4.17.III) et 51bis.1.a)III) :</p> <p>Nom :</p> | <p>concernant la présente demande internationale</p> <p>VERRA (héritier de Monsieur VERRA Yvan décédé), Raphaël</p> <p>a le droit de revendiquer la priorité de la demande antérieure n° 0307064 en vertu :</p> |
| VIII-3-3(I) | | <p>du fait que le déposant est l'inventeur de ce pour quoi une protection a été demandée dans la demande antérieure</p> |
| VIII-3-3(x) | <p>La présente déclaration est faite aux fins :</p> | <p>de toutes les désignations</p> |

| | | |
|---------------|---|--|
| VIII-2-1 | <p>Déclaration : Droit de demander et d'obtenir un brevet</p> <p>Déclaration relative au droit du déposant, à la date du dépôt international, de demander et d'obtenir un brevet (règles 4.17.ii) et 51bis.1.a)ii)), dans le cas où la déclaration selon la règle 4.17.iv) n'est pas appropriée :</p> <p>Nom (NOM DE FAMILLE, prénom) :</p> | <p>concernant la présente demande internationale</p> <p>VERRA (héritier de Monsieur VERRA Yvan décédé), Ollivier a le droit de demander et d'obtenir un brevet en vertu :</p> |
| VIII-2-10) | | <p>VERRA (héritier de Monsieur VERRA Yvan décédé), Ollivier de 17bis Place du Palais des Papes AVIGNON France est l'inventeur de ce pour quoi une protection est demandée dans ladite demande internationale</p> |
| VIII-2-1(i)x) | <p>La présente déclaration est faite aux fins :</p> | <p>de toutes les désignations</p> |

| | | |
|---------------|---|---|
| VIII-2-2 | <p>Déclaration : Droit de demander et d'obtenir un brevet</p> <p>Déclaration relative au droit du déposant, à la date du dépôt international, de demander et d'obtenir un brevet (règles 4.17.ii) et 51bis.1.a)ii)), dans le cas où la déclaration selon la règle 4.17.iv) n'est pas appropriée :</p> <p>Nom (NOM DE FAMILLE, prénom) :</p> | <p>concernant la présente demande internationale</p> <p>VERRA épouse HERRENSCHMIDT (héritière de Monsieur VERRA Yvan décédé), Florence a le droit de demander et d'obtenir un brevet en vertu :</p> |
| VIII-2-2(i) | | <p>VERRA épouse HERRENSCHMIDT (héritière de Monsieur VERRA Yvan décédé), Florence de 54 rue des Remparts Saint Lazare AVIGNON France est l'inventeur de ce pour quoi une protection est demandée dans ladite demande internationale</p> |
| VIII-2-2(i)x) | La présente déclaration est faite aux fins : | de toutes les désignations |

| | | |
|--------------|---|--|
| VIII-2-3 | <p>Déclaration : Droit de demander et d'obtenir un brevet</p> <p>Déclaration relative au droit du déposant, à la date du dépôt international, de demander et d'obtenir un brevet (règles 4.17.ii) et 51bis.1.a)ii)), dans le cas où la déclaration selon la règle 4.17.iv) n'est pas appropriée :</p> <p>Nom (NOM DE FAMILLE, prénom) :</p> | <p>concernant la présente demande internationale</p> <p>VERRA (héritier de Monsieur VERRA Yvan décédé), Raphaël a le droit de demander et d'obtenir un brevet en vertu :</p> |
| VIII-2-3(i) | | <p>VERRA (héritier de Monsieur VERRA Yvan décédé), Raphaël de ZAC Chalançon II Allée Victor Mitan VEDENE France est l'inventeur de ce pour quoi une protection est demandée dans ladite demande internationale</p> |
| VIII-2-3(ii) | La présente déclaration est faite aux fins : | de toutes les désignations |

| | | |
|----------|---|---|
| VIII-1-1 | Déclaration: Identité de l'inventeur Déclaration relative à l'identité de l'inventeur (règles 4.17.f) et 51bis.1.a)ii) : | concernant la présente demande interna- tionale |
| | Nom (NOM DE FAMILLE, prénom) : Adresse : | VERRA (HÉRITIER DE MONSIEUR VERRA YVAN DÉCÉDÉ), Ollivier de 17bis Place du Palais des Papes 84000 AVIGNON France est l'inventeur de ce pour quoi une protection est demandée dans la présente demande internationale |
| | La présente déclaration est faite aux fins : | de toutes les désignations |

| | | |
|----------|--|--|
| VIII-1-2 | Déclaration: identité de l'inventeur Déclaration relative à l'identité de l'inventeur (règles 4.17.f) et 51bis.1.a)) | concernant la présente demande interna- tionale |
| | Nom (NOM DE FAMILLE, prénom) : Adresse : | VERRA ÉPOUSE HERRENSCHMIDT (HÉRITIÈRE DE MONSIEUR VERRA YVAN DÉCÉDÉ), Florence de 54 rue des Remparts Saint Lazare 84000 AVIGNON France est l'inventeur de ce pour quoi une protection est demandée dans la présente demande internationale |
| | La présente déclaration est faite aux fins | de toutes les désignations |

| | | |
|----------|--|---|
| VIII-1-3 | Déclaration: Identité de l'inventeur Déclaration relative à l'identité de l'inventeur (règles 4.17.1) et 51bis.1.a)) | concernant la présente demande interna- tionale |
| | Nom (NOM DE FAMILLE, prénom) : Adresse : | VERRA (HÉRITIER DE MONSIEUR VERRA YVAN DÉCÉDÉ), Raphaël de ZAC Chalançon II Allée Victor Mitan 84270 VEDENE France est l'inventeur de ce pour quoi une protection est demandée dans la présente demande internationale |
| | La présente déclaration est faite aux fins : | de toutes les désignations |